



P U T U S A N

Nomor : 638 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Firma SALIM TRADING CO, yang diwakili oleh Direktur Firma SALIM TRADING CO, berkedudukan di Jembatan III Nomor 36 F – 36 G, RT/RW 001/016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH.,SE.,MBA dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. Nomor 41-B, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

melawan :

1. **DONG A PENCIL CO.,LTD**, 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gamnam-gu, Seoul, Republic of Korea (KR) ;
2. **KIM JEWON**, 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gamnam-gu, Seoul, Republic of Korea (KR), dalam hal ini memberi kepada ADOLF M. PANGGABEAN, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2012 ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM Dan HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Dan RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tanggerang 15119, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1986 berdagang dibidang alat-alat tulis dan perkantoran dengan berbagai merek, sedangkan alat tulis ***Produk Kenko Easy Gel Pen (Pulpen) diperdagangkan Penggugat sejak Desember 2008 dengan merek Kenko ;***
2. Bahwa Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoint) tersebut sejak dimulai dari adanya kerja sama antara Penggugat dengan ***Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7*** telah menghunjuk Penggugat (Fa. Salim Trading Co) sebagai ***Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia*** berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distrubutor) tanggal 12 Desember 2008 ----- ***Bukti P-1 ;***
3. Bahwa berdasarkan ***Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd*** selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi ***Distributor Tunggal*** untuk Negara Republik Indonesia maka Penggugat mengimport Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah di daftar di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yakni ***merek Kenko ----- Bukti P-2 ;***
4. Bahwa dengan adanya Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desian Industri kepada Penggugat untuk menjadi ***Distributor Tunggal*** maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008 ----- ***Bukti P-3 ;***
5. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan ***Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7*** sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai ***Sertifikat 750216*** tanggal 20 Pebruari 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu :
Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar -----

----- **Bukti P-4** dan **Bukti P-5** ;

6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 Nopember 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tanggal 28 Juli 2011 ----- **Bukti P- 6** ;

7. Bahwa ironisnya Tergugat I maupun Tergugat II yang mengklaim sebagai Pendesain dan sebagai Pemegang Hak Desain Industri yang menyatakan sebagai Penemu pertama, **hal tersebut sama sekali tidak benar** sebab Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I pada Tergugat III Pendesain Tergugat II didaftarkan setelah Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) di Indonesia, dan seandainya benar Tergugat II (warga Negara Korea Selatan) sebagai Pendesain maka PENA BOLPOIN tersebut seharusnya pertama sekali didaftarkan di Negara Korea Selatan atau setidaknya didaftarkan dalam waktu bersamaan, namun sesuai dengan penelusuran Penggugat pada Situs :

<http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/serbl1000a.do?method=bibliograp>

ternyata Desain Industri tersebut baru di Register di Negara Korea Selatan tanggal 19 Juli 2011 dengan data sebagai berikut :

- Design Code : F2 11 80A
- Application No. (date) : 3020110013227 (2011.04.01)
- Registration No. (date) : 3006068150000 (2011.07.19)
- Publication : (2011.07.25)
- Inventor name (Code) : KIM, Je won
- Applicant : DONG – A PENCIL CO, Ltd

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Bukti P- 7 ;**

8. Bahwa dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran ID O 023 602 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN berikut adanya Pengaduan dari Tergugat I di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri, **jika dihubungkan dengan Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Wang Jin Xi di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China** maka **Laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang diperbuat oleh Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak memiliki akibat Hukum kepada Penggugat tegasnya laporan tersebut adalah laporan Palsu ;**
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Laporan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri di mana di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri telah menyita Easy Gel Pen (Pulpen) merek Kenko yang diperdagangkan Penggugat yang ada dari Gudang Penggugat maupun Toko-toko yang menjual Easy Gel Pen (Pulpen) jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara Immaterial maupun Material ;
10. Bahwa dengan adanya kerugian Immaterial maupun Material yang dialami Penggugat akibat Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat I atas laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang dibuat oleh Tergugat I, maka sangat beralasan untuk menyatakan kalau Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran : ID O 023 602 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN atas nama Pemegang Hak Dong A Pencil Co, Ltd dan Pendesain Kim, Jewon di Pengadilan Niaga Jakarta

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi :

“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan secara Hukum bagi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan Pendaftaran yang dilakukan Tergugat I dengan nama Pendesain Tergugat II pada kantor Tergugat III sebagaimana dalam Nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN telah mengganggu kepentingan Penggugat sehingga Desain Industri tersebut harus dibatalkan secara Hukum ;

TENTANG KEBARUAN (NOVELTY)

12. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) hal ini sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, hal mana dalam Lampiran **1C** adalah : *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) Including Trade In Counterfeit Goods* (Perjanjian mengenai Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang Palsu) ;
13. Bahwa dalam pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs disebutkan : *Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations* (*Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desain yang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional*) ;
14. Bahwa ***berdasarkan pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs tersebut maka dapat disimpulkan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan /***

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novelty) apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya ;

15. Bahwa demikian juga halnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :

- 1) *Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*
- 2) *Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*
- 3) *Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :*
 - a. *tanggal penerimaan; atau*
 - b. *tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; **telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.***

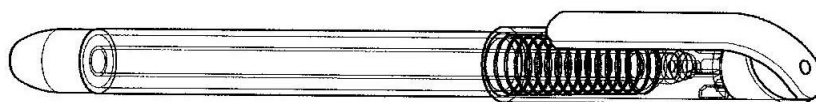
16. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 dengan Desain Industri tampak pada Gambar dibawah ini :

DESAIN INDUSTRI “ PENA BOLPOIN “ No. Pendaftaran : ID 0 033 602 – D
Pemegang Desain : DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain : Kim, Jewon
Tgl. 28 Juli 2011

Gambar :



GB. 1





GB. 2



GB. 3



GB. 4



GB.5



GB. 6



GB. 7



17. Bahwa dikaitkan dengan permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan Tergugat I pada Tergugat III maka ternyata Penggugat selaku Distributor Tunggal telah berdagang atau telah menyalurkan Easy Gel Pen (Pulpen) dengan Desain Industri seperti dalam Gambar dibawah ini sejak Desember 2008 ;

DESAIN INDUSTRI “ GEL PEN “ No. Pendaftaran : ZL 2007 3 01136067
Pemegang Desain : Wong Jinxi Nama Pendesain : Kim Jewon Tgl. 20
Februari 2008



使用状态参考图



组件1右视图



组件1后视图



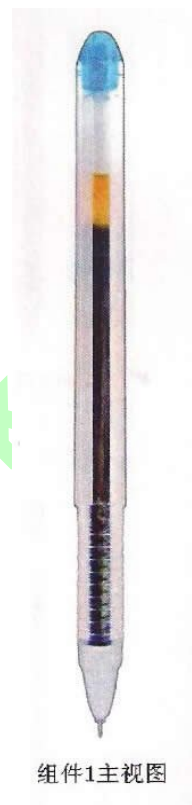
组件1俯视图



组件1主视图



组件1仰视图



组件1主视图



组件1左视图



组件2主视图



组件2后视图



组件2仰视图



组件2左视图



组件2俯视图



组件2右视图

18. Bahwa jika dilakukan Perbandingan antara Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat I dengan yang diperdagangkan Penggugat maka **secara estetika tidak memiliki perbedaan** yang signifikan antara Desain Industri yang dimohonkan Tergugat I dengan Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat, oleh karena itu Desain Industri atas nama Pemegang Hak Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 **tidak mempunyai**



Unsur Kebaruan (Novelty) karena tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Easy Gel Pen (Bolpoin) yang diperdagangkan Penggugat sejak Tahun Desember 2008 yang telah terdaftar Desain Industrinya di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China sejak 30 Maret 2007 dengan nomor Pendaftaran ZL 2007 3 01136067 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dan **Desain Industri tersebut telah di umumkan di Negara China pada tanggal 20 Februari 2008** ;

19. Bahwa dengan demikian pada saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri tanggal 03 Desember 2009 kepada kantor Tergugat III dengan Judul PENA BOLPOIN, maka Desain Industri yang dimohonkan oleh Tergugat I ***sudah tidak mempunyai unsur kebaruan (Novelty) lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*** karena secara signifikan tidak mempunyai perbedaan dengan milik Wang Jin Xi yang terdaftar terlebih dahulu di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606 7 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dengan tanggal Pengumuman Desain Industri 20-2-2008 ;
20. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan : **Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, artinya Desain Industri bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain** ;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah ***dengan itikad buruk (Bad faith)*** karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin XI) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau jiplakan hasil Desain Industri orang lain ;

TENTANG HAK KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI

22. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia ;
23. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berhak atas Desain Industri Easy Gel Pen (Pulpen) adalah Wang Jin Xi, dan pemegang Hak tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pengugat untuk memperdagangkan Easy Gelpen (Pulpen) untuk Wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 didaftarkan adalah dengan **etiked buruk (bad faith) sehingga harus dinyatakan batal ;**

TENTANG HAK PRIORITAS

24. Bahwa dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Hak Prioritas antara lain :

Pasal 1 ayat (12)

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

Pasal 16

- 1) *Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.*
- 2) *Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.*
- 3) *Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.*

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan :

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) *salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan*
- b) *salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.*

25. Bahwa bila seorang Pendesain warga Negara Asing ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia, jika ia menggunakan Hak Prioritas, maka apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia hanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kalinya ia mendaftarkan Desain Industri di suatu negara anggota World Trade Organization (WTO) ;

TENTANG KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL

KERUGIAN MATERIAL

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengadukan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa menghentikan kegiatan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan maka total kerugian Material Penggugat adalah :

- 6 (enam) bulan X Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) = Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIAL

27. Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha, dengan adanya Pengaduan Tergugat I maka Penggugat telah mendapat malu di mana banyak rekan-rekan bisnis Penggugat yang selalu mempertanyakan hal tersebut sehingga Penggugat mengalami tekanan mental, gangguan psikis dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri para pelanggan kepada Penggugat, tentu hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian ditaksir tersebut adalah Rp. 60.000.000.000,- (Enampuluh milyar rupiah) ;
28. Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat baik Material dan Immaterial adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- (Enampuluh tiga Milyar Rupiah) ;
29. Bahwa Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan ini, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN yang mana Sertifikat tersebut menjadi Objek Perkara yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan, sehingga Tergugat III harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini dan sekaligus melaksanakan pencatatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN di daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 atas nama Pemegang Hak Desain Industri DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I) Pendesain KIM, Jewon (Tergugat II) **tidak memiliki kebaruan (Novelty)** dan bukan merupakan Desain Industri yang baru ;
3. Menyatakan batal Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 dengan nama Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA BOLPOIN berikut dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Menyatakan Desain Industri nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011 dengan Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA BOLPOIN tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II terhadap Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dan melaksanakan pencatatan pembatalan pendaftaran Desain Industri nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011 dengan nama Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA BOLPOIN dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian Material

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Immaterial sebesar Rp. 63.000.000.000,- (Enampuluh tiga Milyar Rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pada persidangan pertama penggugat menyampaikan perbaikan gugatannya tertanggal 31 Januari 2012 yaitu :

- Pada halaman 1 baris pertama tentang identitas Penggugat ;
- Pada halaman 2 baris pertama tentang identitas Penggugat ;
- Pada halaman 2 point 2 baris pertama;
- Pada halaman 7 tentang nama Pendesain;
- Pada halaman 9 point 18 baris ke sembilan ;
- Pada halaman 9 point 22 baris ke empat ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NIAGA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO SEPERTI YANG DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT KARENA PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN PERKARA DESAIN INDUSTRI MURNI

1. Bahwa di dalam **halaman 3 butir 6 Gugatan Penggugat**, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

6. *Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 Nopember 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011.*

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di dalam halaman 4 butir 9 dan 10 Gugatan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa:

9. *Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Laporan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri di mana di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri telah menyita Easy Gel Pen (pulpen) merek Kenko yang diperdagangkan Penggugat yang ada dari Gudang Penggugat maupun Toko-toko yang menjual Easy Gel Pen (Pulpen) jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara Immaterial maupun Material*
10. *Bahwa dengan adanya kerugian Immaterial maupun Material yang dialami Penggugat akibat Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat I atas laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang dibuat oleh Tergugat I, maka sangat beralasan untuk menyatakan kalau Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran : ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN atas nama Pemegang Hak Dong A Pencil Co, Ltd dan Pendesain Kim, Jewon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi:
"Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga".*
Bahwa selanjutnya di dalam halaman **10 butir 26 dan halaman 27 Gugatan Penggugat**, Penggugat juga mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
26. *Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengadakan Penggugat di Menkumham Dirjen HKI Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri, maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa*

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan kegiatan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp 500.000.000, jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 bulan maka total kerugian Material Penggugat adalah: $6 \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 3.000.000.000$

2. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas jelas terlihat bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menuntut ganti rugi atas adanya kerugian yang diderita Penggugat akibat penyitaan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Penyidikan (selanjutnya disebut "**Direktorat Penyidikan**").
3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana kami uraikan dalam butir 1 di atas, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut karena seandainya pun penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan tersebut menimbulkan kerugian ekonomis bagi Penggugat, *quod non*, maka apabila Penggugat menginginkan keadilan atas kerugian tersebut, maka upaya hukum yang layak dan berdasar hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan Praperadilan, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat terlihat secara nyata dan jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, membuat Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena hal tersebut merupakan obyek lembaga Praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "**KUHAP**").
5. Bahwa, dengan mempertimbangkan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana halaman 3 butir 6; halaman 4 butir 9 dan 10; dan halaman 10 butir 26 dan 27 dari Gugatan Penggugat merupakan sengketa Praperadilan, maka sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



EKSEPSI ERROR IN PERSONA - *EXCEPTIO IN PERSONA*

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* ATAU BUKAN PIHAK YANG BERHAK DAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN SECARA LANGSUNG TERHADAP GUGATAN *A QUO*

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat butir 1 sampai dengan butir 11 Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*.
7. Bahwa di dalam halaman 2 dari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan hal hal sebagai berikut:
 2. Bahwa Penggugat untuk memperdagangkan *Easy Gel Pen (Bolpoint)* tersebut sejak dimulai dari adanya kerja sama antara Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Penggugat (SALIM) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara RI berdasarkan **Distributorship Agreement** (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008
 3. Bahwa berdasarkan Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara RI, maka penggugat mengimpor *Easy Gel Pen (Pulpen)* tersebut ke Indonesia dan *Easy Gel Pen (Pulpen)* tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah di daftar di Kantor Menkumham yakni **Merek KENKO**.
 4. Bahwa dengan adanya Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan **Design Industry Right and Authority Assignment Letter** (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008.
 5. Bahwa *Easy Gel Pen (Pulpen)* yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan **Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7** sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai **Sertifikat 750216** tanggal 20



Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu: Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar.

8. Berdasarkan uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa status Penggugat di dalam hubungannya dengan Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. adalah hanya sebagai distributor tunggal dari Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. yang oleh Penggugat diakui sebagai pemegang dan pemilik desain industri dengan **Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7.**
9. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo karena status Penggugat hanyalah pedagang yang, quod non, hanya sebatas memperdagangkan produk** Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd.
10. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga adalah sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**EKSEPSI ERROR IN PERSONA - EXCEPTIO IN PLURIUM LITIS CONSORTIUM
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN
DIREKTORAT PENYIDIKAN DALAM GUGATAN**

11. Sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II telah uraikan di dalam bagian terdahulu, tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena adanya kerugian ekonomi yang diderita oleh Penggugat akibat adanya tindakan hukum berupa penyitaan produk milik Penggugat yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan (*vide butir 8 halaman 4 Gugatan Penggugat*). Berdasarkan hal ini, maka nyata dan jelas Direktorat Penyidikan harus diikutsertakan sebagai Tergugat.
12. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak menarik Direktorat Penyidikan sebagai Tergugat, maka nyata dan jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak.
13. Dengan penjelasan di atas dan dihubungkan dengan adanya beberapa Yurisprudensi di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan yang cacat formil akibat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil sehingga adalah sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN KABUR ATAU OBSCUUR KARENA TIDAK DISUSUN SECARA BAIK, BENAR DAN JELAS SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

Gugatan Penggugat Kabur Karena Telah Mencampur-Adukan Gugatan Pembatalan Desain Industri Dan Gugatan Ganti Rugi

14. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa jika Majelis Hakim Yang Terhormat memperhatikan secara seksama Gugatan Penggugat, petitum Gugatan Penggugat setidaknya mempermasalahkan dua hal, yaitu:
 - a. Tuduhan Penggugat mengenai pendaftaran desain industri dengan nomor **ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN**, yang menurut Penggugat harus dinyatakan batal karena bukan merupakan desain industri yang baru dan tidak memiliki kebaruan (*Novelty*);
 - b. Tuduhan Penggugat mengenai adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan.
15. Dengan memperhatikan kedua permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut diatas, sangat jelas bahwa **Penggugat sedang berusaha untuk mempermasalahkan hal-hal yang sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda, yaitu PERTAMA, gugatan ganti rugi** yang disebabkan oleh adanya suatu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku (hal mana yang akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan lebih lanjut dalam bagian lain Jawaban ini) dan seharusnya diajukan ke pengadilan negeri melalui Praperadilan, dan **KEDUA, mengenai gugatan pembatalan desain industri** yang merupakan kewenangan pengadilan niaga.
16. Bahwa, dengan demikian pencampuradukan dua tuntutan yang sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas jelas menyebabkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas.
17. Lebih dari pada itu, adanya kedua tuduhan/tuntutan Penggugat yang

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



berbeda tersebut di atas juga melahirkan suatu kekaburan/kebingungan, karena hakekatnya kedua tuntutan tersebut bertolak belakang satu sama lainnya.

Di satu sisi Penggugat mandalilkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk membatalkan desain industri berjudul "PENA BOLPOIN " dengan nomor ID 0 023 602 – D tertanggal 28 Juli 2011, atas nama Tergugat I, yang dengan kata lain Penggugat masih mengakui bahwa desain industri dengan nomor **ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN**, atas nama Tergugat I, masih secara sah terdaftar dan dilindungi oleh hukum;

Sementara di sisi lain Penggugat dalam menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menuduh bahwa Tergugat I telah membuat laporan palsu (*vide Halaman 4 butir 8 Gugatan Penggugat*), padahal Penggugat mengakui bahwa desain industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor **ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN**, atas nama Tergugat I, masih secara sah terdaftar pada Tergugat III sehingga karenanya desain industri tersebut masih dilindungi oleh hukum.

18. Berdasarkan hal-hal di atas, nyata dan jelas bahwa dengan dicampuradukannya dasar gugatan *a quo* oleh Penggugat, yaitu gugatan pembatalan desain industri dan gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh adanya suatu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan dalam gugatan *a quo*, maka tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Korelasi Antara Posita Dalam Gugatan *A quo* Dengan Petitum Yang Dimintakan Oleh Penggugat

19. Bahwa, selain kekaburan yang telah kami uraikan sebelumnya, setelah mempelajari bagian posita dan bagian petitum Gugatan Penggugat, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan jelas adanya korelasi antara posita dalam gugatan *a quo* dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat.
20. Salah satu contoh nyata dari kekaburan ini adalah: Di dalam posita Gugatan Penggugat, Penggugat seringkali menyebutkan desain industri dengan

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sebagai dasar pembanding terhadap desain industri Tergugat I dengan No. **ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN** sementara di bagian petitum Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi dasar pembanding dalam menilai ada atau tidaknya suatu nilai kebaruan dari desain industri daftar No. **ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN** atas nama Tergugat I. Dengan demikian menjadi tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya digunakan oleh Penggugat sebagai dasar pembanding untuk membuktikan tuduhannya mengenai kebaruan desain industri Tergugat I.

Penggugat Sering Kali Melakukan Kesalahan Pengetikan Yang Membuat Gugatan Menjadi Semakin Kabur

21. Tergugat I dan Tergugat II sangat memahami bahwa adalah lumrah jika dalam membuat suatu Gugatan terdapat kesalahan-kesalahan pengetikan yang tidak akan berpengaruh pada inti pokok permasalahan dalam gugatan.
22. Akan tetapi, alangkah membingungkannya ketika Penggugat berniat untuk memperbaiki suatu kesalahan dalam pengetikan, lalu mengajukan suatu perubahan gugatan, hal tersebut justru membuat Gugatan Penggugat semakin tidak jelas. Seperti halnya perbaikan Penggugat pada **halaman 7** Gugatan Penggugat, yang disampaikan dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2012, sebagai berikut:

4. Pada halaman 7 tentang nama Pendesain.

Dalam Gugatan tertulis :

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran: ID 0 033 602 – D Pemegang Desain: DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain: Kim Jewon Tgl. 28 Juli 2011.

Seharusnya adalah :

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran: ID 0 033 602 – D Pemegang Desain: DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain: Wang Jinxi Tgl. 28 Juli 2011.

23. Adanya perbaikan/perubahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut justru membuat Gugatan Penggugat menjadi semakin kabur dan tidak jelas karena: **PERTAMA**, Nomor pendaftaran desain industri yang benar adalah **ID 0 023 602-D dan bukan ID 0 033 602-D**; **KEDUA**, pendesain desain industri No. ID 0 023 602 – D tersebut adalah **Tergugat II (Kim, Jewon)**

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



bukan Wang Jinxi.

24. Jika perubahan terakhir itulah yang diakui oleh Penggugat (*vide surat perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2012*), maka informasi gambar desain berbahasa asing yang di cantumkan dalam **halaman 7 dan halaman 8** Gugatan Penggugat menjadi semakin tidak jelas karena mengacu pada DESAIN INDUSTRI daftar No. **ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENAL BOLPOIN**.

25. Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa kekeliruan berulang yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah membuat Gugatan menjadi kabur, sehingga menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Penggugat Telah Mencantumkan Informasi Berbahasa Asing Tanpa Memberikan Penjelasan Bahasa Indonesia

26. Bahwa, selain kekaburan-kekaburan sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, pada **halaman 7 dan halaman 8** Gugatan Penggugat, Penggugat juga telah mencantumkan gambar desain pena/pulpen yang menggunakan keterangan berbahasa asing, namun faktanya Penggugat tidak menerjemahkan arti dari setiap kata berbahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

27. Bahwa, pencantuman bahasa asing tanpa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia telah membuat Gugatan Penggugat menjadi susah dimengerti dan kabur, sehingga gugatan *a quo* menjadi cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor : 104/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 5 Juni 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 22 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 104/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada para Tergugat pada tanggal 4 dan 2 Juli 2012, kemudian Termohon Kasasi I, II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG EKSEPSI TERGUGAT-I & TERGUGAT-II

➤ **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa tentang Eksepsi Kompetensi Absolut telah ditolak sebagaimana dalam Putusan Sela yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 April 2012, hal mana dalam putusan Sela tersebut telah diterapkan Hukum dengan baik dan benar sehingga harus dipertahankan ;

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa Judex Facti pada pertimbangan Hukumnya halaman 58 alinea 2, 3, mengatakan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang berhak melakukan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri hanyalah orang yang berkepentingan langsung dengan Desain Industri itu sendiri yakni yang merasa memiliki atau yang memegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi bukan kuasa yang berdiri sendiri ;
2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan Hukumnya telah salah menerapkan Hukum, sebab hanya didasarkan kepada pasal 46 ayat (1)

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sehingga mengatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *tanpa memperhatikan pasal-pasal lain yang mengatur tentang pihak yang berkepentingan* ;

3. Bahwa di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, disebutkan :

"Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 14 kepada Pengadilan Niaga"

4. Bahwa sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tersebut, maka ternyata Pemohon Kasasi / Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan alasan :

a) Pemohon Kasasi / Penggugat adalah merupakan Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia yang diunjuk langsung oleh pemilik dan pemegang Hak Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 yaitu Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008, Vide Bukti P-1 ;

b) Bahwa Pemohon Kasasi / Penggugat mendapat Hak Penuh dan Kuasa untuk mempertahankan Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 sesuai dengan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tanggal 12 Desember 2008, Vide Bukti P-3;

c) Bahwa Pemohon Kasasi / Penggugat adalah Pedagang Resmi (Legal)/Distributor yang tentu saja mempunyai kepentingan mengajukan Gugatan Pembatalan, sebab pendaftaran Desain Industri yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi-I/Tergugat-I telah mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat sebagai pedagang ;

d) Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang dihadirkan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dan Termohon Kasasi-II / Tergugat-II yaitu : EMAWATI. S.H. M.H. yang dihadirkan Termohon Kasasi-I /Tergugat-I dan Termohon Kasasi-II / Tergugat-II dengan tegas menerangkan :

➤ *Berharap pihak Pedagang yang sudah memperdagangkan suatu Desain Industri setelah lewat 6 (enam) bulan kemudian ada orang lain mendaftarkan Desain Industri tersebut, maka Pendaftaran tersebut adalah telah mengganggu kepentingan si Pedagang;*

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Judex Facti juga DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN BAHKAN TIDAK MEMUAT SEBAHAGIAN KETERANGAN SAKSI AHLI EMAWATI, S.H., M.H. yang dihadirkan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I & Termohon Kasasi-II / Tergugat-II, sebab ketika Pemohon Kasasi / Penggugat mempertanyakan apakah seorang Pedagang Resmi memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri maka dengan tegas dijawab oleh saksi Ahli EMAWATI. S.H., M.H., BERHAK dan MEMILIKI KEPENTINGAN, maka jelas Pemohon Kasasi / Penggugat memiliki Persona Standi In Judicio atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan, sebab akibat dari Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I telah mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat selaku Distributor Tunggal dan sekaligus sebagai Pedagang yang telah dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku pemilik dan pemegang Desain Industri Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606.7 sebagai Distributor Tunggal untuk wilayah Negara Indonesia yang telah memperdagangkan Easy Gel Pen (pulpen) dengan Merek Kenko sejak Desember 2008 ;
 6. Bahwa demikian juga halnya mengenai Gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat pada pokoknya adalah untuk menuntut Pembatalan Desain Industri nomor Pendaftaran : ID 0 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN atas nama Pemegang Hak Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dengan Pendesain Termohon Kasasi-II / Tergugat II yang didaftarkan pada Termohon Kasasi-III/Tergugat III dengan Etiket buruk (Bad faith), jadi jelas Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat bukan mengenai Penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan pada Kantor Termohon Kasasi-III / Tergugat III, sehingga tidak ada satupun yang dapat dijadikan alasan untuk: mengikutsertakan Direktorat Penyidikan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;
 7. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi / Penggugat memiliki Persona Standi In Judicio atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk: mengajukan Gugatan, karena akibat adanya Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Termohon Kasasi-I / Tergugat I pada Termohon Kasasi-III / Tergugat III telah mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat selaku Pedagang yang telah dihunjak sebagai Distributor Tunggal untuk: wilayah Indonesia oleh Wang Jin Xi selaku pemilik dan pemegang Desain Industri Nomor Pendaftaran ZL 2007 30113606.7 ;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka putusan Judex Facti yang

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Eksepsi Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dan Termohon Kasasi-II / Tergugat-II hams dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

➤ *EKSEPSI ERROR IN PERSONA - EXCEPTIO IN PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

1. Bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dan Termohon Kasasi-II / Tergugat-II, maka Pemohon Kasasi tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Replik dan Konklusi, sebab meskipun benar Direktorat Penyidikan melakukan Penyitaan terhadap Produk milik Pemohon Kasasi / Penggugat akan tetapi tidak menjadi pangkal persoalan, karena Direktorat Penyidikan melakukan penyitaan adalah berdasarkan Pengaduan yang tidak benar dari Termohon Kasasi-II Tergugat I, maka yang dipersalkan Pemohon Kasasi / Penggugat dalam Gugatannya bukan mengenai Penyitaan akan tetapi adalah menyangkut Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Termohon Kasasi-II Tergugat I tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ;

2. Bahwa dengan demikian tidak ada satupun yang dapat dijadikan alasan untuk mengikutsertakan Direktorat Penyidikan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu beralasan untuk: menyatakan menolak dalil Eksepsi" Termohon Kasasi-I / Tergugat I & Termohon Kasasi-II / Tergugat II untuk: seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

➤ *EKSEPSI OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan tidak ada satupun Hukum acara yang dilanggar dalam mengajukan Gugatan dan Gugatan telah sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebab:

- ❖ *Mengenai Gugatan Ganti Rugi adalah dibenarkan, dan pengajuan mengenai Ganti Rugi; tersebut diajukan di Pengadilan Niaga (Vide pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ;*
- ❖ *Gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat tidak ada satupun yang bertentangan sebab dalam Gugatan antara Posita dan Petitum sating mendukung,*
- ❖ *Dalil-dalil Gugatan tersusun dengan baik, sistematis, mudah dipahami dan dimengerti, karena dengan jelas diuraikan di mana Easy Gel Pen (pulpen) yang diperdagangkan Pemohon Kasasi / Penggugat telah terdaftar pada tanggal 30 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan*

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 00730113606.7 sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi, Sertifikat tersebut dijadikan sebagai dasar Pembanding terhadap Desain Industri yang didaftarkan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I, sehingga meskipun Desain Industri Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 tidak disebutkan dalam Petitum tidak mengakibatkan Gugatan kabur, karena Desain Industri dimaksud juga telah diuraikan dalam Gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat ;

❖ *Bahwa Kesalahan Pengetikan dalam suatu Gugatan tidak mengakibatkan Gugatan menjadi Kabur, karena perbaikan suatu Gugatan akibat dari kesalahan pengetikan adalah dibenarkan. Hal ini sesuai dengan :*

- *Dalam Pasal 127 Rv dengan tegas disebutkan Perubahan Gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat ;*
- *Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 943 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 disebutkan : Sesuai dengan Yurisprudensi perubahan Gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan ;*
- *Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1 043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan Yurisprudensi mengijinkan perubahan atau tambahan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan ;*

2. Bahwa dengan demikian, perbaikan Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dalil Eksepsi Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dan Termohon Kasasi-II / Tergugat II harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

❖ **PENCANTUMAN INFORMASI BERBAHASA ASING SELURUHNYA MEMILIKI TERJEMAHAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan yang menggunakan bahasa asing seluruhnya memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia, dengan demikian Eksepsi Termohon Kasasi-I / Tergugat-I & Termohon Kasasi-II/Tergugat-II tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam perkara ini Judex Facti mengabulkan Eksepsi Termohon Kasasi-I / Tergugat-I & Termohon Kasasi-II / Tergugat-II, dengan dikabulkannya Eksepsi tersebut maka Judex Facti sama sekali belum memeriksa pokok perkara,

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pokok perkara belum diperiksa, maka perlu *kiranya diuraikan kembali seluruh jakta-fakta yang terungkap dipersidangan pengadilan, baik bukti surat maupun bukti keterangan Saksi Pemohon Kasasi / Penggugat maupun Saksi Ahli yang dihadirkan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I & Termohon Kasasi-II/ Tergugat-II* ;

Bahwa selama persidangan berlangsung baik dari jawab menjawab sampai kepada pembuktian ternyata Pemohon Kasasi / Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di mana Termohon Kasasi-I / Tergugat-I mendaftarkan Desain Industri berjudul PENA BOLPOIN adalah pada tanggal 03 Desember 2009 sesuai dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN (*bukti P-8 dan bukti TI dan TII-21*), **tidak memiliki kebaruan (Novelty)** ;

Bahwa karena Desain Industri nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN tidak memiliki kebaruan (Novelty) *maka Pendaftaran tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyatakan :*

- 1) *Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*
- 2) *Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*
- 3) *Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :*
 - a. *tanggal penerimaan; atau*
 - b. *tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan alau digunakan di Indonesia alau di luar Indonesia.*

Pendaftaran Termohon Kasasi-I / Tergugat I atas Desain Industri tersebut juga bertentangan dengan *pasal25 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yang pada pokoknya menyalakan Perlindungan alas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan / Novelty)*, apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Pemohon Kasasi / Penggugat dipersidangan pengadilan telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti Surat maupun bukti Saksi, di mana alat bukti tersebut antara satu dengan lainnya telah bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat, antara lain :

BUKTI PENGGUGAT

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. *Bukti P-1*, Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 DESEMBER 2008,

Membuktikan: Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Pemohon Kasasi/Penggugat (Fa. Salim Trading Co) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia;

2. *Bukti P-2, P-2A, P-2B*, Sertifikat merek Kenko.

Membuktikan: Merek Kenko milik Pemohon Kasasi / Penggugat sudah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dan telah diperpanjang dan telah pula dialihkan kepada orang lain ;

3. *Bukti P-3*, Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertan al12 Desember 2008.

Membuktikan: Pemohon Kasasi / Penggugat telah diberi Hak Penuh dan Kuasa untuk mempertahankan Hak atas Design Industri Easy Gel Pen;

4. *Bukti P-4*, Certificate of Design Patent (Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar): Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 tanggal Permohonan 30 Maret 2007, *Bukti P-5* yaitu : terjemahan Certificate of Design Patent dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah yang sah,

Membuktikan : Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai *Sertifikat 750216* tanggal 20 Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu : Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar, dengan demikian Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China;

Dengan demikian, Desain Industri yang didaftarkan Termohon Kasasi-I/ Tergugat-I tidak memiliki Kebaruan (Novelty), karena Desain Industri sudah terungkap bahkan sudah menjadi milik Wan Jin Xi sejak tanggal 20 Februari 2008 ;

5. *Bukti P- 6*, Surat Panggilan Tersangka tanggal 17 Nopember 2011 kepada Elmin selaku Rekanan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) yang Desain Industrinya di Jiplak Termohon Kasasi-I / Tergugat-I & Termohon Kasasi-II / Tergugat-II

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu didaftarkan di kantor Termohon Kasasi-III / Tergugat-III,

Membuktikan: Pemohon Kasasi / Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dengan melaporkan Pemohon Kasasi / Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri /X120111Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang ada, ternyata Termohon Kasasi-I / Tergugat-I telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Termohon Kasasi-III / Tergugat-III dengan nama Pendesain adalah Termohon Kasasi-II / Tergugat-II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023-602 - D tanggal 28 Juli 2011 ;

6. *Bukti P-7*, Bukti Surat yang diperoleh melalui penelusuran Situs <http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/serb11000a.do?method=bibliograp>

ternyata Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN didaftarkan/di Register di Negara Korea Selatan tanggal 19 Juli 2011 dengan data sebagai berikut:

- Design Code : F2 11 80A
- Application No. (date) : 3020110013227 (2011.04.01)
- Registration No. (date) : 3006068150000 (2011.07.19)
- Publication : (2011.07.25)
- Inventor name (Code) : KIM, Ji won
- Applicant : DONG – A PENCIL CO, Ltd

Membuktikan:Termohon Kasasi-II / Tergugat-II tidak benar sebagai Pendesain, karena setelah Pemohon Kasasi / Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) maka Termohon Kasasi-I / Tergugat-I menjiplak Desain Industri tersebut dan mendaftarkan di Indonesia di kantor Termohon Kasasi-III / Tergugat-III tanggal 03 Desember 2009, dan anehnya ternyata Desain Industri berjudul PENA BOLPOIN tersebut didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia, kemudian pada tanggal 19-07-2011 baru didaftarkan di Negara asal Termohon Kasasi-I / Tergugat-I & Termohon Kasasi-II / Tergugat-II ;

Meskipun dalam <http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/serb11000 a.do?method = bibliograp> tidak dapat dibuka akan tetapi di Persidangan pengadilan

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuka melalui Google dan ternyata isinya adalah benar sebagaimana diuraikan diatas.

7. *Bukti P-8*, Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011 dengan Pemegang Hak Termohon Kasasi-I / Tergugat-I, Pendesain Termohon Kasasi-II / Tergugat-II berjudul PENA BOLPOIN.

Membuktikan: Termohon Kasasi-I / Tergugat-I telah mendaftarkan Desain Industri yang sama dengan Desain Industri Easy Gel Pen yang diperdagangkan Pemohon Kasasi / Penggugat yang Desain Industrinya telah terdaftar jauh sebelum Termohon Kasasi-I / Tergugat-I mengajukan Permohonan Pendaftaran;

8. *Bukti P-9*, Surat Kabar Harian Analisa tanggal 22 November 2011 pada halaman 10 Kolom 3, 4, 5 dengan Judul HKI dan Mabes Polri Gerebek Counter Alat Tulis di salah satu Plaza di Medan, berdasarkan Pengaduan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I.

Membuktikan: Pemohon Kasasi / Penggugat mendapat Gangguan Hukum dari Termohon Kasasi-I / Tergugat-I ;

9. *Bukti P-10*, TO WHOM IT MAY CONCERN (Surat Keterangan) tanggal 20 November 2011 berikut terjemahannya oleh perterjemah.

Membuktikan: Direktur Huize International Trading Co., LTD menyatakan Perusahaannya merupakan Agen- Ekspor dari Cixi Jinlum Pen Making Industry, Co., L TD untuk PT. Royal Sukses Stationery di Indonesia salah satu adalah Produk Easy Gel Pen;

10. *Bukti P-11*, Surat Pernyataan Direktur PT. Royal Sukses Stationery tertanggal 25 November 2011,

Membuktikan: PT. Royal Sukses Stationery bertindak selaku Importir untuk Pemohon Kasasi / Penggugat untuk mengimport Produk Gel Pen dari China;

11. *Bukti P-12*, Akta Keluar Masuk Teman Serikat Serta Perubahan Anggaran Dasar Firma Salim Trading Co. tanggal 10 Juni 2011, Nornor 18, dibuat Notaris Siti Masnuroh, SH.

Membuktikan : Suharman Salim adalah Direktur Fiona Salim Trading Co. memiliki Kapasitas untuk mewakili Pemohon Kasasi / Penggugat dalam mengajukan Gugatan Desain Industri ;

BUKTI SAKSI PEMOHON KASASI / PENGGUGAT

1. ELMIN, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Benar Saksi adalah rekanan bisnis Penggugat ;
- o Benar yang diperdagangkan adalah alat-alat tulis kantor, termasuk Easy Gel Pen dengan merek Kenko ;
- o Benar Saksi tau Easy Gel Pen diperoleh Penggugat dengan mengekspor dari Negara China;
- o Benar Saksi mulai berbisnis dengan Penggugat sejak 2008;
- o Benar sepengetahuan Saksi Easy Gel Pen ada memiliki Desain Industri yang terdaftar di Negara China karena Penggugat pernah memberikan fotocopy Desain Industrinya kepada Saksi;
- o Benar saya pernah diperiksa Dirjen Haki sebagai Tersangka karena memperdagangkan Easy Gel Pen;
- o Adapun alasan penyidik Dirjen Haki menetapkan saksi sebagai Tersangka karena melakukan pelanggaran Desain Industri milik Dong A, di mana Desain Industri Dong A sama dengan Desain Industri Easy Gel Pen yang terdaftar di Negara China ;
- o Benar menurut penglihatan saksi Pulpen dalam Desain Industri Dong A adalah sama persis dengan Desain Industri Easy Gel Pen;
- o Benar setahu saksi sampai saat ini Easy Gel Pen masih tetap diperdagangkan ;

TANGGAPAN:

- Dari keterangan saksi dapat diketahui ternyata benar Pemohon Kasas/Penggugat telah memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) sejak Desember 2008;
- Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Pemohon Kasasi/Penggugat Desain Industrinya terdaftar di Negara China;
- Benar Pemohon Kasasi I Penggugat telah mengganggu kepentingannya dengan ditetapkannya para langganan Pemohon Kasasi / Penggugat sebagai Tersangka atas Pengaduan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I di Dirjen Haki ;
- Benar Desain Industri yang diperdagangkan Pemohon Kasasi I Penggugat yang Desain Industrinya terdaftar di Negara China sama dengan Desain Industri yang di Daftarkan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I di Dirjen Haki ;

2. EFENDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Benar saksi adalah bekerja pada PT. Royal Sukses Stationery bergerak dalam bidang Import dan Ekspor ;
- o Benar PT. Royal Sukses Stationery tempat saksi bekerja ada

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimport barang-barang Penggugat dari Negara China;

- o *Adapun barang-barang Penggugat yang di import dari Negara China adalah alat-alat tulis kantor ;*
- o *Benar saksi mengetahui alat-alat tulis kantor yang di import salah satunya adalah Easy Gel Pen seperti barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan Pengadilan ;*
- o *Benar Saksi adalah bagian Import dan Eksport di PT. Royal Sukses Stationery ;*
- o *Adapun barang-barang Penggugat di Import dari Negara China oleh saksi adalah sejak tahun 2008, karena Perusahaan tempat saksi berdiri tahun 2008 ;*

TANGGAPAN:

- *Dari keterangan saksi dapat diketahui ternyata benar Pemohon Kasasi / Penggugat telah mengimport Easy Gel Pen (Pulpen) sejak Desember 2008;*
- *Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang di Import Pemohon Kasasi / Penggugat Desain Industrinya terdaftar di Negara China;*

BUKTI TERGUGAT-I & TERGUGAT-II

BUKTI SURAT TERGUGAT-I & TERGUGAT-II

1. *Bukti TI & TII-IA, Cakram CD yang berisi video presentasi profil perusahaan Tergugat I berjudul "World Best Pamer, DONG - A P&T" ;*
2. *Bukti TI & TII-IB, Pernyataan di bawah sumpah (Affidavid) yang dibuat oleh Kim Jak - Hae tertanggal 2 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi dari video promosi tersebut adalah benar dan sesuai dengan aslinya ;*
3. *Bukti TI & TII-IC, Terjemahan resmi kedalam bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-IB;*
4. *Bukti TI & TII-2, Katalog produk Tergugat I edisi tahun 2011 ;*
5. *Bukti TI & TII-3A, Daftar produk-produk yang telah disertifikasi (Certified Products List) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi The Art & Creative Materials Institue, Inc. tertanggal 12 Agustus 2010 ;*
6. *Bukti TI & TII-3B, Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-3A;*
7. *Bukti TI & TII-4A, Ijin perubahan formula (Authorization for formula change[s]) untuk perubahan bahan dasar tinta alat-alat tulis produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi The Art & Creative Materials Institute, Inc. tertanggal 26 Mei 2004 ;*

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Bukti TI & TII-4B*, Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-4A ;
9. *Bukti TI & TII-5A*, Ijin penggunaan segel AP dan CL (*Authorization for the use of the AP or CL [formally HL] seal*) atas produk-produk alat tulis produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi *The Art & Creative Materials Institute, Inc.* tertanggal 8 Maret 1999 ;
10. *Bukti TI & TII-5B*, Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-5A ;
11. *Bukti TI & TII-6A*, Ijin penggunaan segel AP atau CL - warna tambahan (*Authorization for use of the AP or CL Seal - Additional Color [s]*) atas produk-produk alat tulis produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi *The Art & Creative Materials Institute, Inc.* tertanggal 9 April 2012 ;
12. *Bukti TI & TII-6B*, Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-6A ;
13. *Bukti TI & TII-7A*, Ijin penggunaan segel AP dan CL - Perubahan Formula (*Authorization for use of the AP or CL Seal - Formula Change[s]*) atas produk-produk alat tulis produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi *The Art & Creative Materials Institute, Inc* tertanggal 29 November 2011 ;
14. *Bukti TI & TII-7B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-7A;
15. *Bukti TI & TII-8A*, Ijin penggunaan segel AP dan CL - Pengujian Formula (*Authorization for use of the AP or CL Seal - Formula Review[s]*) atas produk-produk alat tulis produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi *The Art & Creative Materials Institute, Inc.* tertanggal 11 Agustus 2010 ;
16. *Bukti TI & TII-8B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-8A;
17. *Bukti TI & TII-9A*, Ijin penggunaan segel AP dan CL - Pengujian Formula (*Authorization for use of the AP or CL Seal - Formula Review[s]*) atas produk-produk alat tulis produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi *The Art & Creative Materials Institute, Inc.* tertanggal 11 Agustus 2010 ;
18. *Bukti TI & TII-9B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-9A;
19. *Bukti TI & TII-IOA*, Laporan Tes (*Test Report*). standar produksi tinta produk

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pena bolpoin produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Lingkungan & Perdagangan Korea (*Korea Environmental & Merchandise Testing Institute*) tertanggal 17 Januari 2008 ;

20. *Bukti TI & TII-IOB*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-10A;
21. *Bukti TI & TII-IIA*, Laporan Tes (*Test Report*) standar produksi tinta produk "Glitter Ink" produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Lingkungan & Perdagangan Korea (*Korea Environmental & Merchandise Testing Institute*) tertanggal 19 Februari 2008 ;
22. *Bukti TI & TII-IIB*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-11A;
23. *Bukti TI & TII-12A*, Laporan Tes (*Test Report*) standar produksi tinta produk "Glitter Ink", Metal Ink dan White Ink" produksi Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Lingkungan & Perdagangan Korea (*Korea Environmental & Merchandise Testing Institute*) tertanggal 6 September 2004 ;
24. *Bukti TI & TII-12B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-12A
25. *Bukti TI & TII-13A*, Sertifikasi pengesahan (*Certificate of Approval*) atas sistem manajemen lingkungan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Asosiasi Standarisasi Korea tertanggal 19 April 2010, berlaku dari tanggal 4 April 2010 sampai dengan 3 April 2012 ;
26. *Bukti TI & TII-13B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-13A ;
27. *Bukti TI & TII-14A*, Sertifikasi pengesahan (*Certificate of Approval*) atas Sistem Manajemen Kualitas Tergugat I yang dikeluarkan oleh Asosiasi Standarisasi Korea tertanggal 8 November 2010, berlaku dari tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2014 ;
28. *Bukti TI & TII-14B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-14A;
29. *Bukti TI & TII-15A*, Artikel berjudul "*The roots of the economy, the family corporation step beyond the 100-year dream*", yang membahas mengenai 6 perusahaan di daerah Dae Jon yang dianggap sebagai usaha/bisnis tertua, di mana Tergugat I termasuk diantara 6 usaha tertua tersebut <http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk no=999375>;
30. *Bukti TI & TII-15B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-A;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. *Bukti TI & TII-16A*, Artikel berjudul "*DONG A Pencil Co awarded grand price for transparant management*", yang memberitakan Tergugat I telah menerima penghargaan bergengsi atas transparansi manajemen perusahaan Tergugat I di Korea <http://www.joongdo.co.kr/jsp/article/view.jsp/pq=201103290221>;
32. *Bukti TI & TII-16B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-16A;
33. *Bukti TI & TII-17A*, Artikel berjudul "*(Daeduck cort.looking towards 100years) Dong A Pencil Co retraces its 64 years* ", yang membahas mengenai sejarah usaha Tergugat I <http://www.hellodd.com/Kr/DDNews/ArticleView.asp?Mark=30068&Midx=1&Pidx=&Page=1>;
34. *Bukti TI & TII-17B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-17A;
35. *Bukti TI & TII-18A*, Artikel berjudul "*Dong A Pencil Co sees sharp increase in neutral pen export of Monami etc.* ", yang menerangkan mengenai keterkenalan produk pena Tergugat-I <http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0000087561>;
36. *Bukti TI & TII-18B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-18A;
37. *Bukti TI & TII-19A*, Artikel berjudul "*(Design Management Award) Dong A Pencil Co developes stationery used by the worl*" menggambarkan Tergugat I sebagai perusahaan alat tulis menulis yang dikenal secara domestic ataupun internasional <http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0000076857>;
38. *Bukti TI & TII-19B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti TI & TII-19A;
39. *Bukti TI & TII-20A*, Bukti pendaftaran merek "My Gel" milik Tergugat I dibawah daftar No. 470099 untuk melindungi barang-barang di Kelas 16, tanggal pendaftaran 23 Maret 2001 ;
40. *Bukti TI & TII-20B*, Bukti Perpanjangan Pendaftaran pendaftaran Merek "My Gel" milik Tergugat I dibawah pendaftaran No. IDM000214369 untuk melindungi barang-barang di Kelas 16, tanggal pendaftaran 18 Agustus 2009 ;
41. *Bukti TI & TII-21*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri PENA BOLPOIN dibawah daftar No. ID0023602-D atas nama Tergugat I dengan nama pendesain industri Tergugat II ;
42. *Bukti TI & TII-22*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Industri BALLPOINT PEN (PENA BOLPOIN) di bawah daftar No. ID 0000695 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Chang Bong Yoon, tanggal pendaftaran 15 April 2002 ;

43. *Bukti TI & TII-23*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri BALLPOINT PEN (PENA BOLPOIN) di bawah daftar No. ID 0000694 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Chang Bong Yoon, tanggal pendaftaran 15 April 2002;
44. *Bukti TI & TII-24*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri BALLPOINT PEN (PENA BOLPOIN) di bawah daftar No. ID 0000696 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Chang Bong Yoon, tanggal pendaftaran 15 April 2002;
45. *Bukti TI & TII-25*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri BALLPOINT PEN (PENA BOLPOIN) di bawah daftar No. ID 0001082 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Sung Ryul Hwang, tanggal pendaftaran 26 Juni 2002;
46. *Bukti TI & TII-26*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri BALLPOINT PEN (PENA BOLPOIN) di bawah daftar No. ID 00001183 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Sung Ryul Hwang, tanggal pendaftaran 9 Juli 2002 ;
47. *Bukti TI & TII-27*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri PENA BOLPOIN di bawah daftar No. ID 0003484 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Sung Ryul Hwang, tanggal pendaftaran 28 April 2003 ;
48. *Bukti TI & TII-28*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri PENA BOLPOIN di bawah daftar No. ID 0004754 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Sung Ryul Hwang, tanggal pendaftaran 10 September 2003 ;
49. *Bukti TI & TII-29*, Bukti pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri PENA BOLPOIN di bawah daftar No. ID 0004755 atas nama Tergugat I dengan nama pendesain Sung Ryul Hwang, tanggal pendaftaran 10 September 2003 ;
50. *Bukti TI & TII-30*, Permohonan pendaftaran Desain Industri untuk "Crown My Gel" milik Tergugat I di Negara Republik Indonesia dibawah daftar No. A00201103456, tertanggal 4 November 2011 ;
51. *Bukti TI & TII-31*, Permohonan pendaftaran Desain Industri untuk "My Gel Tech" milik Tergugat I di Negara Republik Indonesia dibawah daftar No. A00201103456, tertanggal 4 November 2011 ;

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. *Bukti TI & TII-32A*, Bukti pendaftaran Desain paten untuk "Crown My Gel" milik Tergugat I di Negara Thailand (yang diajukan dengan Hak Prioritas berdasarkan pendaftaran desain industri di Indonesia) di bawah daftar No. 1102002208, tertanggal 2 November 2011 ;
53. *Bukti TI & TII-32B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia Bukti TI & TII - 32A;
54. *Bukti TI & TII-33*, Salinan kutipan dari Koran, tertanggal 3 Desember 2009, berupa pengumuman oleh Paulus Junta Kurniawan, Tan Sau Tjien dan Lim Wie Tjang di Medan terkait permintaan maaf kepada EMICO Stationery untuk kegiatan impor dan distribusi produk serupa dengan produk milik Tergugat I dan untuk penjualan produk tersebut dengan menggunakan merek Tergugat I;
55. *Bukti TI & TII-34*, Salinan dari Koran, tertanggal 23 Desember 2009, pengumuman yang dibuat oleh Paulus Junta Kurniawan, Tan Sau Tjien dan Lim Wie Tjang terkait permintaan maaf kepada EMICO Stationery untuk kegiatan impor" dan distribusi produk serupa dengan produk milik Tergugat I dan untuk penjualan produk tersebut dengan menggunakan merek Tergugat I;
56. *Bukti TI & TII-35*, Salinan dari Koran, tertanggal 2 Desember 2002, terkait peringatan terhadap penggunaan secara tanpa ijin merek "MY GEL", yang dibuat oleh Kantor Hukum Ayub,SH. & Associates, atas nama EMICO Stationery selaku distributor Tergugat I ;
57. *Bukti TI & TII-36*, Salinan dari "KOMPAS", tertanggal 15 Januari 2001, terkait peringatan terhadap penggunaan merek, yang dibuat oleh Kantor Hukum PACIFIC PATENT, atas nama EMICO Stationery ;
58. *Bukti TI & TII-37*, Peringatan Merek Dagang dan Desain Industri yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Fachruddin Rifai,SH.,M.Hum. & Associates, pada harian Analisa tertanggal 3 Oktober 2011 ;
59. *Bukti TI & TII-38*, Iklan produk Kenko Easy Gel pada harian Analisa tertanggal 11 Oktober 2011, yang memuat gambar;
60. *Bukti TI & TII-39*, Laporan Pengaduan tertanggal 28 Oktober 2011, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Penyidikan;
61. *Bukti TI & TII-40*, Surat Direktorat Penyidikan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia No. HKI.7.HM.02.03-336, tertanggal 12 maret 2012, perihal penghentian kasus criminal terkait

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran desain industry ;

62. *Bukti TI & TII-41A*, Hasil pencarian dengan mesin Internet explorer atas pranala yang diajukan Penggugat sebagai bukti P.7, yaitu :
<http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/serblloooa.do/method=bibliograph>;
Yang ternyata tidak dapat ditampilkan dengan keterangan bahwa situs tidak dapat ditemukan (*The webpage cannot be found*)
63. *Bukti TI & TII-41B*, Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia *Bukti TI & TII-41 A* ;
64. *Bukti TI & TII-42A*, Faktur Penjualan No. FJ119730 untuk pembelian pena bolpoin Easy Gel Pen (H) 0,5 KK Merek KENKO 5 karton atau sebanyak 720 lusin dari TOKO BERDIKARI FANCY AND STATIONERY, Medan, tertanggal 16 April 2012 ;
65. *Bukti TI & TII-42B*, Produk pena bolpoin Easy Gel Pen (H) 0,5 KK Merek KENKO sebanyak 5 karton atau sebanyak 720 lusin dari TOKO BERDIKARI FANCY AND STATIONERY, Medan (Vide *Bukti TI & TII-42A*) ;
66. *Bukti TI & TII-43A*, Struk No. 255942 untuk pembelian pena bolpoin Easy gel Pen (H) 0,5 KK Merek KENKO sebanyak 144 lusin di TOKO MAJU JAYA, Padang, tertanggal 11 April 2012 ;
67. *Bukti TI & TII-43B*, Produk pena bolpoin Easy Gel Pen (H) 0,5 KK Merek KENKO sebanyak 144 lusin di TOKO MAJU JAYA, Padang (Vide *Bukti TI & TII-43A*) ;
68. *Bukti TI & TII-44A*, Struk nomor 30358 untuk pembelian KENKO EASY GEL2 di INDOMARET (PT. GLOBAL NIAGA PERKASA), Pademangan, Jakarta Utara ;
69. *Bukti TI & TII-44B*, Produk KENKO EASY GEL2 di INDOMARET (PT. GLOBAL NIAGA PERKASA), Pademangan, Jakarta Utara (Vide *Bukti TI & TII-44A*) ;
70. *Bukti TI & TII-45A*, Struk Nomor 207817 untuk pembelian pena bolpoin KENKO EASY GL PEN EASY di HYPERMART PURI INDAH, Jakarta Barat;
71. *Bukti TI & TII-45B*, Produk bolpoin KENKO GEL PEN EASY di HYPERMART PURI INDAH, Jakarta Barat (Vide *Bukti TI & TII-45A*) ;
72. *Bukti TI & TII-46A*, Struk nomor 49158/SUCI/01 untuk pembelian pena bolpoin KENKO BLPN EASY GEL2 di INDOMARET di Pademangan, Jakarta Utara ;
73. *Bukti TI & TII-46B*, Produk pena bolpoin KENKO BLPN EASY GEL2 di INDOMARET di Pademangan, Jakarta Utara (Vide *bukti TI & TII-46A*) ;
74. *Bukti TI & TII-47A*, Struk nomor 938498/EKA/01 untuk pembelian bolpoin

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENKO BLPN EASY GEL2 di INDOMARET di Kapuk, Jakarta Barat ;

75. *Bukti TI & TII-47B*, Produk bolpoin KENKO BLPN EASY GEL2 di INDOMARET (JUSNI LILI di kapuk, Jakarta Barat (Vide Bukti TI 7 TII-47A);
76. *Bukti TI & TII-48A*, Struk nomor 9358/PURWANTI/01 untuk pembelian bolpoin KENKO BLPN EASY GEL2 di INDOMARET di Pademangan, Jakarta Utara;
77. *Bukti TI & TII-48B*, Produk bolpoin KENKO EASY GEL2 di INDOMARET (PT. GLOBAL NIAGA PERKASA) di Pademangan, Jakarta Utara (Vide Bukti TI & TII-48A) ;
78. *Bukti TI & TII-49A*, Struk nomor 275231 untuk pembelian bolpoin BPOINT GEL BIRU di HARI SWALAYAN di Teluk Gong, Jakarta Utara ;
79. *Bukti TI & TII-49B*, Produk bolpoin BPOINT GEL BIRU di HARI HARI SWALAYAN di Teluk Gong, Jakarta Utara (Vide Bukti TI & TII-49A) ;
80. *Bukti TI & TII-50*, Kutipan Buku Acara Perdata, yang ditulis oleh Ahli Hukum dan Mantan hakim Agung, M. Yahya Harahap, SH. penerbit Sinar Grafika Cetakan delapan, Oktober 2008, halaman 58, yang menjabarkan beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai hal ini, antara lain:

- a. Putusan MA No. 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT. Padang No. 175/1983,4-10-1982, 17-1-1983, yang pada pokoknya menegaskan bahwa *"gugatan wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi kepada pelapor, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat penegak hukum. "*
- b. Putusan MA No. 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18 - 12 - 1986, yang menegaskan, *"adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik; meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 20 jo Pasal 21 ayat (4) KUHP. Sedang mengenai pemberitaan pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan laporan itu, tidak bertentangan dengan hukum, karena persidangan itu dilakukan sesuai dengan asas terbuka untuk umum sebagaimana yang diatur Pasal 153 KUHP. Dalam hal seperti ini, wartawan bebas mempublikasikan proses persidangan;*

TANGGAPAN ATAS BUKTI TERGUGAT-I & TERGUGAT-II

- Bukti TI & TII-IA, IB, IC adalah Profil perusahaan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I di mana dari *profil tersebut tidak ada yang dapat membuktikan*

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi-I / Tergugat-I lebih dahulu mendaftarkan Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 berjudul Pena Bolpoin dari pada Easy Gel Pen yang diperdagangkan Pemohon Kasasi / Penggugat terdaftar di Negara China No. ZL 2007 30113606.7 tanggal 120 Februari 2008.

- Bukti TI & TII-3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 11 A, 11B, 12A, 12B adalah mengenai *Daftar Produk dan perubahan bahan dasar tinta*, Izin Penggunaan Segel AP dan CL dan Laporan Tes Standart produk tinta yang tidak ada hubungan dengan Desain Industri No. ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011;
- Bukti TI & TII-13A, 13B, 14A, 14B adalah Sertifikat Pengesahan Sistem mengenai lingkungan, tidak memiliki hubungan dengan Pendaftaran Desain Industri No. III 0 023 602-D tanggal 28 Juli 2011 ;
- Bukti TI & TII-15A, 15B, 16A, 16B, 17A, 17B, 18A, 18B, 19A, 19B adalah mengenai Sejarah Termohon Kasasi-I / Tergugat I, bukan mengenai penjelasan Termohon Kasasi-I / Tergugat I sebagai Pendaftar Pertama atas Desain Industri yang menjadi objek perkara, meskipun Termohon Kasasi-I / Tergugat-I telah memperdagangkan pulpen akan tetapi yang diproduksi bukan pulpen desain yang didaftarkan pada Termohon Kasasi-III / Tergugat-III yang sama dengan Desain Industri yang diperdagangkan Pemohon Kasasi / Penggugat yang terdaftar di Negara China tahun 2008 ;
- Bukti TI & TII-20A, 20B, adalah tentang Pendaftaran Merek bukan Pendaftaran Desain Industri sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Gugatan Pembatalan Desain Industri ;
- Bahwa Bukti TI & TII-21 adalah Pendaftaran Desain Industri yang menjadi Objek Sengketa yang didaftarkan dengan Etiket Buruk sebab Desain Industri tersebut *telah terdaftar di Negara China pada tanggal Permohonan 30 Maret 2007* Sehingga Pendaftaran yang dilakukan Termohon Kasasi-I / Tergugat-II dengan Pendesain Termohon Kasasi-II tidak memiliki Kebaruan (Novelty) ;
- Bukti TI & TII-22, 23, 24, 25, 26, adalah Pendaftaran Desain Industri BALL POINT PEN dengan nama *Pendesain Chang Bong Yoon dan Sung Ryul Hwang dan pendaftaran tersebut tidak sama dengan Pendaftaran PENA BOLPOIN yang didaftarkan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I pada Termohon Kasasi- III/Tergugat-III ;*
- Bukti TI & TII-27, 28. 29 adalah Pendaftaran Desain Industri dengan nama Pendesain Sung Ryul Hwang adalah Desain Industri yang berbeda dengan

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri yang didaftarkan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I pada Termohon Kasasi-III / Tergugat III ;

- Bukti TI & TII-30, 31 adalah *Pendaftaran Desain Industri yang berbeda* dengan Desain Industri No. ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 yang didaftarkan pada Termohon Kasasi-III / Tergugat III ;
- Bukti TI & TII-32A, 32B adalah Pendaftaran Desain Paten yang berbeda dengan Desain Industri Nomor Pendaftaran No. ID 0 023602 - D tanggal 28 Juli 2011 ;
- Bukti TI & TII-33, 34, 35, sama sekali tidak berhubungan dengan Objek Perkara, karena bukti tersebut adalah Permintaan maaf dan Peringatan mengenai Merek My Gel;
- Bukti TI & TII-36, 37, juga tidak ada hubungan dengan Objek Perkara karena bukti tersebut adalah menyangkut Peringatan Merek, bukan mengenai Desain Industri ;
- Bukti TI & TII-39, membuktikan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I membuat Pengaduan yang mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi / Penggugat selaku Pedagang resmi yang telah dihunjuk sebagai Agen Resmi untuk wilayah Negara Indonesia oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Coo Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd sekaligus pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 ;
- Bukti TI & TII-40, sama sekali tidak berhubungan dengan Gugatan Pembatalan Desain Industri yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat ;
- Bukti TI & TII-41A, 41B, adalah Pencarian dengan mesin pencari Internet, meskipun dari <http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/serb11000a.do?method=bibliograp> tidak dapat dibuka akan tetapi di Persidangan telah dibuka melalui Google dan ternyata isinya adalah benar ;
- Bukti TI & TII-42A, 42B, 43A, 43B, 44A, 44B, 45A, 45B, 46A, 46B, 47A, 47B, 48A, 48B, 49A, 49B, adalah struk Easy Gel Pen, yaitu pulpen yang diperdagangkan Permohon Kasasi / Penggugat sejak Desember 2008, *membuktikan' Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I tidak mempunyai kebaruan (Novelty) dan mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat yang berdagang Pulpen sejak Desember 2008 ;*
- Bukti TI & TII-50, adalah mengenai Putusan Mahkamah Agung RI, dan apabila dicermati isinya sama sekali tidak ada Relevansinya dengan

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pembatalan Desain Industri yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat ;

Keterangan Saksi Ahli : EMAWATI, S.H., M.H. Yang dihadirkan Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- o Benar saksi pernah menduduki Jabatan Direktur Desain Industri pada Dirjen Haki yaitu dari Tahun 2001 sampai dengan 2004;
- o Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan;
- o Benar dalam Desain Industri yang diuji adalah Konfigurasi, garis, dan komposisi garis dan warna atau keseluruhan yang memberikan penampilan ;
- o Bentuk konfigurasi adalah bentuk Detailnya ;
- o Pendaftaran Desain Industri adalah sah apabila terhadap Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya telah diteliti dan telah di umumkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
- o Benar terhadap suatu Desain Industri yang didaftarkan tidak memiliki kebaruan lagi apabila sudah pernah terungkap sebelumnya yaitu dalam jangka 6 (enam) bulan ;
- o Benar apabila suatu Desain Industri telah terdaftar atau terungkap baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dan telah melebihi 6 (enam) bulan tidak dapat disebut memiliki kebaruan ;
- o Benar suatu Desain Industri yang di daftarkan oleh orang yang sama di Indonesia dan di Luar Negeri dengan nama Pendesain yang berbeda, maka pendaftaran tersebut telak melanggar Moral Pendesain ;
- o Bahwa masa berlaku Desain Industri adalah 10 Tahun, setelah itu semua orang dapat menggunakan Desain Industri, dan apabila diperpanjang maka harus diajukan permohonan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku Desain Industri yang didaftarkan ;
- o Benar pihak Pedagang yang sudah memperdagangkan suatu Desain Industri setelah lewat 6 (enam) bulan kemudian ada orang lain mendaftarkan Desain Industri tersebut, maka Pendaftaran tersebut adalah telah mengganggu kepentingan si Pedagang;

BUKTI TERGUGAT-III

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi-III / Tergugat III untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya dalam Perkara ini sama sekali tidak mengajukan alat bukti, oleh karena itu Jawaban Termohon Kasasi-III / Tergugat III tidak dapat dibuktikan secara Hukum ;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas baik Bukti Pemohon Kasasi / Penggugat maupun Bukti Termohon Kasasi-I / Tergugat I dan Termohon Kasasi-II / Tergugat II, maka dapat diketahui sebagai berikut :

A. TENTANG TERMOHON KASASI-I / TERGUGAT I & TERMOHON KASASI-II / TERGUGAT-II

TENTANG PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

1. Bahwa Termohon Kasasi-I / Tergugat-I mendaftarkan Desain Industri di kantor Termohon Kasasi-III / Tergugat III dengan Judul PENA BOLPOIN dengan *tanggal penerimaan Permohonan tanggal 03 Desember 2009 dan kemudian sesuai Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023602 - D tanggal 28 Juli 2011* (bukti P-8 dan T-I & II-21);

Bahwa kemudian Termohon Kasasi-I / Tergugat-I mendaftarkan Desain Industri yang sama di Negara Korea Selatan tanggal 1 April 2011 (Vide Bukti P-7 yang kebenarannya telah dibuka di persidangan melalui Google) dari bukti P-8 dan bukti P-7 dapat diketahui Termohon Kasasi-I/Tergugat-I selaku Warga Negara Korea Selatan terlebih dahulu mendaftarkan Desain Industri tersebut di Negara Indonesia dar! pada di Negaranya sendiri ;

Bahwa dengan demikian Pendaftaran Desain Industri yang didaftarkan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I di kantor Termohon Kasasi-III / Tergugat-III sesuai *Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 jelas-jelas telah Mengganggu Kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat, hal ini juga di dukung keterangan Saksi Ahli EMAWATI, S.H., M.H.* yang menyatakan Apabila terhadap suatu Produk sudah terungkap atau telah diperdagangkan enam (6) bulan atau lebih kemudian Desain Industri tersebut didaftarkan maka Pendaftaran Desain Industri tersebut telah mengganggu kepentingan orang yang telah berdagang tersebut ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi / Penggugat selaku Pedagang dan sekaligus merupakan Agen Tunggal Easy Gel Pen (Pulpen) untuk Wilayah Indonesia yang telah *berdagang Easy Gel Pen (pulpen) sejak Desember 2008* telah terganggu kepentingannya dengan adanya Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 atas nama Termohon

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi-I / Tergugat-I maka Termohon Kasasi-I / Tergugat-I di mana Termohon Kasasi-I / Tergugat-I juga telah membuat Pengaduan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik atas tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Vide bukti TI & TII-39) ;

3. Bahwa dengan adanya Pengaduan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I maka para Rekanan/Pedagang Easy Gel Pen (Pulpen) yang membeli dari Pemohon Kasasi / Penggugat sudah ada yang ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka (Vide Bukti P-6), pada hal Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut memiliki Desain Industri dan terdaftar di Negara China sesuai dengan *Certificate of Design Patent (Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar): Nomor Pendaftaran ZL. 20073 0113606.7 tanggal Permohonan 30 Maret 2007 (Vide Bukti P-5) ;*
4. Bahwa dengan ditetapkannya Rekanan/pedagang Easy Gel Pen sebagai Tersangka dan telah diperiksa sebagai Tersangka jelas-jelas telah mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat selaku Pedagang dan Agen Tunggal Easy Gel Pen (Pulpen) maupun para Pedagang lainnya, sehingga dengan terganggunya kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat maupun para Pedagang lainnya beralasan secara Hukum untuk mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat dengan menyatakan Pemohon Kasasi / Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran : ID 0 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN, hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi: *"Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;*

TENTANG KEBARUAN (NOVELTY)

1. Bahwa pendaftaran Desain Industri yang didaftarkan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dengan Pendesain Termohon Kasasi-II / Tergugat II di kantor Termohon Kasasi-III / Tergugat III dengan Judul PENA BOLPOIN *tanggal penerimaan Permohonan 03 Desember 2009 sesuai Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 (bukti P-*

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan T-I & II -21) adalah jelas *Tidak Memiliki Kebaruan (Novelty)* sebab Desain Industri tersebut sebelumnya telah terungkap bahkan telah terdaftar di Negara China hal ini sesuai dengan : *Certificate of Design Patent (Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar): Nomor Pendaftaran ZL. 200730113606.7 tanggal Permohonan 30 Maret 2007 (bukti P-6);*

2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli bernama Emawati, SH., MH. yang dihadirkan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dan Termohon Kasasi-II / Tergugat II menyatakan: Suatu Desain Industri tidak dapat dikatakan baru apabila sudah terungkap sebelumnya atau telah diperdagangkan sebelumnya dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
3. Bahwa keterangan saksi ahli tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 yang berbunyi :
 - (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
 - (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
 - (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
4. Bahwa kemudian Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang disebutkan : Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, Desain Industri tersebut:
 - a) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran Nasional ataupun Internasional di Indonesia atau di luar Negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi,
5. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tersebut juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) *Perjanjian TRIPs yang berbunyi : Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan / Novelty) apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya ;*

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti P-4 dan P-5 berikut keterangan saksi Elmin, Efendi dan saksi Ahli Emawati, SH. MH., maka dapat diketahui secara jelas pendaftaran Desain Industri tanggal 03 Desember 2009 kepada kantor Termohon Kasasi-I / Tergugat-III dengan Judul PENA BOLPOIN, *sudah tidak mempunyai unsur kebaruan (Novelty) lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri* karena secara signifikan tidak mempunyai perbedaan dengan milik Wang Jin Xi yang terdaftar terlebih dahulu di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606 7 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dengan tanggal Pengumuman Desain Industri 20-2-2008 ;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Termohon Kasasi-I / Tergugat- I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENAL BOLPOIN" dengan nomor pendaftaran ID 0 023 602 - D bertanggal 28 Juli 2011 adalah *dengan itikad buruk (Bad faith)* karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin Xi) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain ;

TENTANG HAK KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI

1. Bahwa Gugatan pembatalan Desain Industri nomor Pendaftaran ID 0023602 - D bertanggal 28 Juli 2011 yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat selaku Pedagang Easy Gel Pen (pulpen) yang sekaligus merupakan Distributor untuk wilayah Indonesia yang dihunjuk oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 301136067 yang terdaftar di Negara China;
2. Bahwa dengan demikian Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 yang terdaftar di Negara China adalah pihak yang paling berhak atas Desain Industri Easy Gel (Pulpen) yang telah memberikan kewenangan kepada Pemohon Kasasi / Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gelpen (pulpen) untuk Wilayah Negara Republik Indonesia dan sekaligus untuk mempertahankan Desain Industri Easy Gel Pen (Pulpen) oleh karena itu Termohon Kasasi-I / Tergugat-I yang yang mendaftarkan Desain Industri yang sama sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D bertanggal 28 Juli 2011 didaftarkan adalah

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan etika buruk (bad faith) sehingga harus dinyatakan batal;

TENTANG HAK PRIORITAS

1. Bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur tentang Hak Prioritas, antara lain :

Pasal 1 ayat (12)

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

Pasal 16

- 1) *Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.*
- 2) *Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.*
- 3) *Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.*

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan :

- a) *salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan*
 - b) *salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.*
2. Bahwa apabila seorang Pendesain warga Negara Asing ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia dengan menggunakan Hak Prioritas, hanya

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kalinya ia mendaftarkan Desain Industri di suatu negara anggota World Trade Organization (WTO);

3. Bahwa ternyata Termohon Kasasi-I / Tergugat-I tidak pernah mendapat hak Prioritas dari orang lain untuk mendaftarkan Desain Industri PENA BOLPOIN di Indonesia dengan demikian tujuan Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dengan menyebutkan Termohon Kasasi-II / Tergugat-II adalah sebagai Pendesain hanya bertujuan agar dapat memonopoli perdagangan Pulpen di Indonesia, sehingga nampak jelas bahwa Termohon Kasasi-I / Tergugat-I tidak memiliki Etikad baik dalam menjalankan Usahanya di Indonesia;

TENTANG KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL

KERUGIAN MATERIAL

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I yang mengadukan Pemohon Kasasi / Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri dengan dasar adanya Pendaftaran Desain Industri nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D bertanggal 28 Juli 2011, maka Pemohon Kasasi / Penggugat merasa terganggu kepentingannya dalam melakukan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Pemohon Kasasi / Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan maka total kerugian Material Pemohon Kasasi / Penggugat adalah :

- 6 (enam) bulan X Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) = Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa Pemohon Kasasi / Penggugat adalah seorang Pengusaha, dengan adanya Pengaduan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I maka Pemohon Kasasi / Penggugat telah mendapat malu di mana banyak rekan-rekan bisnis Pemohon Kasasi / Penggugat yang selalu mempertanyakan hal tersebut di mana seolah-oleh Pemohon Kasasi / Penggugat adalah Pengguna Desain Industri Palsu sehingga Pemohon Kasasi / Penggugat mengalami tekanan mental, gangguan psikis dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri para pelanggan kepada Pemohon Kasasi / Penggugat, tentu hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian ditaksir tersebut adalah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah) ;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka total kerugian Pemohon Kasasi / Penggugat baik Material dan Immaterial adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar Rupiah) ;

B. TENTANG TERGUGAT III

1. Bahwa Termohon Kasasi-III / Tergugat-III sama sekali tidak mengajukan alat bukti dalam mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, sehingga dapat disimpulkan Termohon Kasasi-III / Tergugat III sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya;
2. Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat (bukti P-4, P-5 dan Bukti P-7, P-8) maka Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang diajukan Termohon Kasasi-I/ Tergugat-I sesuai Sertifikat Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi-III / Tergugat-III tidak memiliki kebaruan (Novelty), oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa selain tidak memiliki kebaruan (Novelty) ternyata apa yang didalilkan Termohon Kasasi-III / Tergugat III yang menyatakan Termohon Kasasi-I / Tergugat-I telah melangkapi semua persyaratan dalam Pendaftaran Desain Industri sama sekali tidak terbukti ;
4. Bahwa *meskipun Termohon **Kasasi-III / Tergugat-III selama 3 (tiga) bulan** mengumumkan **dengan** cara **penempatan pada** sarana khusus untuk itu **salah satunya** melalui Berita resmi **Desain Industri**, **maka hal** tersebut **tidak** merupakan **suatu jaminan akan** kebaruan **suatu Desain Industri hal** ini **sesuai keterangan Saksi Ahli Emawati. SH. MH. Yang menerangkan karena tit/ak semua Desain Industri terekam di Kantor Dirjen Haki. oleh karena itu terhadap suatu Desain Industri dapat diajukan Klaim atau melalui Jalur Pengadilan** ;*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dapat disimpulkan :

- Dengan adanya Pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 atas nama Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dengan Pendesain Termohon Kasasi-II / Tergugat II telah mengganggu kepentingan Pemohon Kasasi / Penggugat yang dihinduk oleh Pemilik Desain Industri Easy Gel Pen (pulpen) sebagai Distributor untuk wilayah Indonesia dan sekaligus merupakan Pedagang Pulpen, maka **Pemohon Kasasi / Penggugat adalah se/aku pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembata/an Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 atas nama Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dengan Pendesain Termohon Kasasi-II / Tergugat-II ;**

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023602 - D tanggal 28 Juli 2011 atas nama Termohon Kasasi-I / Tergugat-I dengan Pendesain Termohon Kasasi-II / Tergugat-II yang didaftarkan Termohon Kasasi-II/ Tergugat-I pada kantor Termohon Kasasi-III/ Tergugat-III tidak memiliki kebaruan (Novelty) karena sudah terdaftar di Negara Cina dengan Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606 7 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dengan tanggal Pengumuman Desain Industri 20-2-2008 atas nama Wang Jin Xi;**
- Bahwa Termohon Kasasi-I / Tergugat-I bukan merupakan Pemilik Desain Industri dan Termohon Kasasi-II / Tergugat-II bukan merupakan Pendesain, karena Desain Industri yang didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 **sudah terdaftar, terungkap di Luar Negeri dan telah diperdagangkan terlebih dahulu di Luar Negeri dan di Indonesia sejak Desember 2008;**
- Bahwa Termohon Kasasi-I / Tergugat-I bukan merupakan Pendaftar yang menerima Hak Prioritas dalam Pendaftaran Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 ;
- Bahwa dengan adanya Pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi-I / Tergugat-I pada Termohon Kasasi-III / Tergugat-III kemudian berdasarkan Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 023 602 - D tanggal 28 Juli 2011 Tennohin Kasasi-I / Tergugat-I mengadukan Pemohon Kasasi / Penggugat maupun para pedagang yang memperdagangkan Easy Gel Pen (pulpen) yang memiliki Desain Industri telah menimbulkan kerugian Materil dan Moril bagi Pemohon Kasasi / Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Juni 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 13 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bukan pemegang hak desain industry atau penerima lisensi dari Cixi Jinlum PenMaking Industri Co.Ltd sebagaimana maksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Firma SALIM TRADING CO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Firma SALIM TRADING CO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Januari 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh **Retno Kusrini, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.**

ttd/. **Soltoni Mohdally, SH.,MH.**

Ketua

ttd/. **I Made Tara, SH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusrini, SH.,MH.**

Biaya-biaya_

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp. 4.989.000,00 +
Jumlah = Rp. 5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2012